
Datum: 20.05.2009
Gericht: Oberlandesgericht Köln
Spruchkörper: 6. Zivilsenat
Entscheidungsart: Urteil
Aktenzeichen: 6 U 203/08
ECLI: ECLI:DE:OLGK:2009:0520.6U203.08.00

Normen: MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 3 Nr. 2, 4

Tenor:

Auf die Berufung der Klägerin wird das am 25.09.2008 verkündete Urteil der 31. Zivilkammer des Landgerichts Köln - 31 O 329/08 - unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels wie folgt abgeändert:

1. Die Beklagte wird verurteilt, es unter Androhung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder von Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen,

sich im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung von Beleuchtungsgeräten

der Bezeichnung

- Power Moon -

zu bedienen, insbesondere unter dieser Bezeichnung Beleuchtungsgeräte anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu den genannten Zwecken zu besitzen oder einzuführen, wenn dies wie nachfolgend wiedergegeben geschieht:

pp.

2. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin über den Umfang der unter Nr. 1 bezeichneten Handlungen Auskunft zu erteilen und

Rechnung zu legen, und zwar unter Angabe der Lieferanten, Liefermenge, Lieferzeiten und der Abnehmer einschließlich der Namen und Anschriften der Empfänger sowie der Art und des Umfangs der betriebenen Werbung.

3. Die Beklagte wird verurteilt, die Klägerin von dem Vergütungsanspruch der Patentanwälte B, N & E in Höhe von 1.379,80 € freizustellen.

4. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr aus den unter Nr. 1 bezeichneten Handlungen entstanden ist und künftig noch entstehen wird.

5. Die weitergehende Klage wird abgewiesen.

Von den Kosten des Rechtsstreits erster Instanz haben die Klägerin 2/7 und die Beklagte 5/7 zu tragen. Die Kosten des Berufungsverfahrens fallen der Beklagten zur Last.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die Vollstreckung des Unterlassungs- und Auskunftsanspruchs durch Sicherheitsleistung - hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs 40.000,00 €, hinsichtlich des Auskunftsanspruchs 3.000,00 € – abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Beide Parteien können die Vollstreckung des jeweiligen gegnerischen Zahlungs- und Kostenerstattungsanspruchs durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des auf Grund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Gegnerin vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Gründe

I.

Die Klägerin ist Nutzungsberechtigte der für Beleuchtungsgeräte eingetragenen deutschen Wortmarke "Powermoon" und vertreibt unter dieser Kennzeichnung (nachfolgend: Klagemarke) energiestarke, ballonartige Leuchten, die unter anderem im Straßenbau und vom Technischen Hilfswerk (THW) verwendet werden. Die Beklagte warb im Internet in der vorstehend einge-blendeten Form für Stablampen der Herstellerin A P GmbH mit der Bezeichnung "LED-LENSER® V13 Power Moon". Die Klägerin sieht darin eine Verletzung

1

2

3

ihrer Markenrechte. Sie hat die Beklagte nach Abmahnung auf Unterlassung der Verwendung der Markennamen "Powermoon" und/oder "Power Moon" für Beleuchtungsgeräte, Einstellung sämtlicher Werbung, Vernichtung und/oder Unkenntlichmachung aller Werbeschriften, Auskunft, Rechnungslegung, Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht und Freistellung bezüglich der Abmahnkosten in Anspruch genommen. Mit dem angefochtenen Urteil, auf das verwiesen wird, hat das Landgericht die – auf die konkrete Verletzungsform beschränkte und um den Einstellungs- und Vernichtungsanspruch reduzierte – Klage abgewiesen.

Im Berufungsrechtszug verfolgt die Klägerin ihre in erster Instanz zuletzt gestellten Anträge weiter, die von der vorstehenden Urteilsformel insoweit abweichen, als zu Nr. 1 auch die Unterlassung begehrt wird, Beleuchtungsgeräte unter der genannten Bezeichnung "zu gebrauchen". Sie rügt unter Hinweis auf das gleichzeitig verkündete Urteil der Kammer gegen einen (anderen) Anbieter einer "LED-Lenser V13 Big Power-Moon 2AAA Stiftleuchte" – 31 O 327/08 LG Köln – die fehlerhafte Anwendung materiellen Rechts. Die Beklagte, die das angefochtene Urteil im Ergebnis verteidigt, vertritt die Ansicht, dass sie den Begriff "Power Moon" nicht markenmäßig gebraucht habe, bestreitet aber nicht das ergänzende Vorbringen der Klägerin, dass die Stablampen-Herstellerin ihre unter der Marke LED-LENSER angebotenen Produktlinien außer mit der Bezeichnung "Power Moon" auch mit anderen Zusatzbezeichnungen wie "Powerchip", "David", "Triplex", "Automotive", "Trucker" oder "Turbo" zu versehen pflege.

II.

Die zulässige Berufung hat in der Sache bis auf geringe Abweichungen von den gestellten Anträgen Erfolg. Die Klägerin kann von der Beklagten auf der Grundlage von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Unterlassung der Verwendung des Zeichens "Power Moon" und Erfüllung der geltend gemachten Annexansprüche verlangen.

1. Das Landgericht, auf dessen zutreffende Darstellung der im Streitfall anzuwendenden rechtlichen Maßstäbe (vgl. dazu in jüngerer Zeit auch BGH, GRUR 2008, 505 [Rn. 18] – TUC-Salzcracker; GRUR 2008, 903 [Rn. 10] – Sierra Antiquo; GRUR 2008, 1002 [Rn. 23] – Schuhpark m.w.N.; EuGH, GRUR 2008, 503 [Tz. 29] – adidas / Marca mode m.w.N.) der Senat zustimmend Bezug nimmt, hat eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr des von der Beklagten verwendeten Zeichens mit der Klagemarke im Ergebnis verneint, weil es an einer hinreichenden Zeichenähnlichkeit fehle: Hinter dem vorangestellten, mit dem ®-Symbol versehenen Zeichen "LED-LENSER" trete der weitere Bestandteil "Power Moon" als bloßes Beiwerk mit beschreibendem Anklang zurück. Nach dem im Berufungsrechtszug unstreitig gewordenen Sachverhalt kann diese Bewertung nicht aufrecht erhalten werden. Nicht zuletzt angesichts der Kennzeichnungsgewohnheiten der Herstellerin ist nämlich anzunehmen, dass das Publikum dem Element "Power Moon" innerhalb der Gesamtbezeichnung der von der Beklagten angebotenen Waren eine selbständig kennzeichnende Stellung beimisst und insoweit für Waren desselben Warenbereichs (Beleuchtungsgeräte der Warenklasse 11) die Gefahr von Verwechslungen mit der Klagemarke besteht.

a) Eine markenmäßige Benutzung des streitbefangenen Zeichenbestandteils scheitert entgegen der von der Beklagten in der Berufungserwiderung vertretenen Auffassung nicht an seinem rein beschreibenden Gebrauch. Die zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörenden Begriffe "Power" und "Moon" als solche sind dem inländischen Publikum allerdings vertraut; von einer beschreibenden Bedeutung des zusammengesetzten Begriffs "Power Moon" (wörtlich etwa: "Kraft-Mond") kann indessen keine Rede sein. Mit offensichtlichen Produkteigenschaften von Stablampen hat diese Begriffsbildung nichts zu tun. Dass Assoziationen an das keinerlei Bezug zu technischem Gerät aufweisende, sondern

aus der natürlichen Umwelt bekannte und auch als poetisches Motiv geläufige Licht des Mondes geweckt werden, mag bei Beleuchtungsgeräten nicht besonders originell sein (vgl. zu "Moonlight" als Bezeichnung für kugelsegmentförmigen Leuchten, allerdings ohne Behandlung kennzeichenrechtlicher Fragen, die Urteile des Senats vom 30.11.2001 – 6 U 118/01 – und 02.04.2004 – 6 U 43/03), ändert aber nichts daran, dass sich schon bei den ballonartigen (vollmondförmigen?) Leuchten der Klägerin und erst recht bei den von der Beklagten angebotenen Stablampen die Kombination von "Mond" (-Licht) mit dem eher beschreibenden, weil umgangssprachlich für besonders starke Energie stehenden Begriff "Power" als fantasievolle und fantasieanregende Bezeichnung darstellt.

Bildet "Power Moon" nach alledem eine hinreichend kennzeichnungskräftige Bezeichnung, muss davon ausgegangen werden, dass sie jedenfalls auch zur Identifizierung von Waren eines bestimmten Unternehmens, also als Marke benutzt wird und damit ihrer Art nach die Funktionen der Klagemarke und insbesondere ihre Hauptfunktion, die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber den Verbrauchern, im Sinne der ständigen Rechtsprechung des EuGH zu Art. 5 Abs. 1 der (Markenrechts-) Richtlinie 89/104/EWG beeinträchtigen kann (vgl. nur EuGH, GRUR 2005, 153 [Rn. 59] – Budvar; GRUR 2007, 971 [Rn. 27] – Céline; GRUR 2008, 698 [Rn. 56 ff.] – O2 m.w.N.). Da bei der Verwendung fremder Marken als Bestandteil einer angegriffenen Gesamtkennzeichnung eine besonders kritische Sicht angezeigt ist und hier nur in eindeutigen Fällen eine markenmäßige Benutzung verneint werden sollte (Ströbele / Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 14 Rn. 71; vgl. zur "Markenusurpation" auch ebd., § 9 Rn. 250 ff. m.w.N.), besteht insbesondere kein Anlass für die Annahme, dass "Power Moon" vom Verkehr lediglich als Bestell- oder Designzeichen aufgefasst wird (vgl. insoweit zur älteren deutschen [WZG-] Rechtsprechung BGH, GRUR 1961, 280 – Tosca; GRUR 1988, 307 – Gaby; GRUR 1995, 156 – Garant-Möbel; Ingerl / Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 14 Rn. 138; Ströbele / Hacker, a.a.O., § 14 Rn. 14 m.w.N.). Dagegen sprechen vor allem die jetzt unstrittigen Kennzeichnungsgewohnheiten der Stablampen-Herstellerin, nach denen es aus Sicht des Durchschnittsbetrachters zumindest naheliegt, dass LED-LENSER® als Sammelkennzeichnung ("Dachmarke") für alle Produkte des Warenbereichs, Buchstaben- und Zahlenkombinationen wie V6 oder V13 als Artikel-, Typen- oder Modellbezeichnungen, nachgestellte, keiner durchgängigen Systematik folgende zusätzliche Begriffe oder Namen wie "Powerchip", "David", "Triplex", "Automotive", "Trucker", "Turbo" und – so im Streitfall – "Power Moon" dagegen zur näheren Kennzeichnung, das heißt zur Unterscheidung der betreffenden Produkte von gleichen oder gleichartigen Waren anderer Herkunft verwendet werden.

b) Mit der Kammer, auf deren zutreffende Erwägungen auch insoweit verwiesen werden kann, legt der Senat seiner Beurteilung eine mindestens normale Kennzeichnungskraft der Klagemarke zu Grunde. "Powermoon" stellt sich – entsprechend den vorstehenden Ausführungen – auf Grund seiner Bildsprache trotz gewisser beschreibender Anklänge bei "Power" insgesamt als fantasievolles Wortzeichen dar. Soweit die Beklagte die Kennzeichnungskraft der Klagemarke für geschwächt hält, weil "Powermoon" nach ihren Recherchen (Anlagen B 2 bis 4) als ein mögliches Synonym für Leuchtbällons benutzt und angesehen werde, muss das scheitern. Schon um nicht Pioniere eines Warenbereichs hinsichtlich ihrer vom Verkehr oft mit der Produktbeschreibung gleichgesetzten Marken schutzlos zu stellen, ist ein Umschlagen kennzeichnungskräftiger Markennamen zu einer bloßen Gattungsbezeichnung nur ausnahmsweise anzunehmen (OLG München, GRUR-RR 2006, 84 [86] – MEMORY / EDUCA memory game). Nach Lage der Dinge spricht es daher nicht für eine geschwächte, sondern eher für eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Klagemarke, dass die unstreitig von der Klägerin an das THW gelieferten Leuchtbällons in Ausbildungsunterlagen des THW (nicht ohne Hinweis und Verknüpfung zur Internetseite des

9

10

Herstellers: Anlage 4, Bl. 50 d.A.) als "Powermoon" bezeichnet werden.

c) Bei bestehender Branchenidentität und hochgradiger Warenähnlichkeit besteht – ausgehend vom jeweiligen Gesamteindruck – eine für die Annahme markenrechtlicher Verwechslungsgefahr ausreichende Zeichenähnlichkeit zwischen der Klagemarke 11

"Powermoon" 12

und der angegriffenen Bezeichnung 13

"LED-LENSER® V 13 Power Moon". 14

Der Senat kann dabei offen lassen, ob dem Element "Power Moon" nach der Verkehrsauffassung unabhängig von der Kennzeichnungsfunktion der mit dem ®-Symbol hervorgehobenen Buchstabenfolge "LED-LENSER" bereits die Funktion eines selbständig verwendeten Zweitkennzeichens für die entsprechende Produktlinie zukommt (vgl. zu solchen möglichen Konstellationen BGH, GRUR 2004, 865 [866] – Mustang; Büscher, GRUR 2005, 802 [808 f.]; Ströbele / Hacker, a.a.O., § 9 Rn. 254). Denn auch wenn eine solche Verselbständigung nicht angenommen, sondern von einem die Gesamtbezeichnung umfassenden Kombinationszeichen ausgegangen wird, das von dem Bestandteil "Power Moon" weder geprägt noch dominiert wird, kommt diesem Bestandteil bei Würdigung aller Umstände des Streitfalles neben "LED-LENSER®" jedenfalls eine selbständig kennzeichnende Stellung zu, was die Gefahr begründet, dass das Publikum die fraglichen Waren zumindest einem mit der Klägerin wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen zuordnet (vgl. EuGH, GRUR 2005, 1042 [Rn. 30 f.] – Thomson Life; BGH, GRUR 2007, 1071 [Tz. 35] – Kinder II, m.w.N.). 15

In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist seit langem (schon vor der Thomson-Life-Entscheidung des EuGH) anerkannt, dass bei zusammengesetzten Marken ein für den Verkehr als Unternehmenskennzeichen erkennbarer Bestandteil in der Bedeutung für den Gesamteindruck regelmäßig zurücktritt, weil der Verkehr hier die eigentliche Produktkennzeichnung in anderen Bestandteilen erblickt (BGH, GRUR 1998, 942 – ALKA-SELTZER; GRUR 2001, 164 [166] – Wintergarten). Ein entsprechender Erfahrungssatz ist für die Stammbestandteile von Zeichenserien angenommen worden (BGH, GRUR 1996, 977 – DRANO/P3-drano; GRUR 1998, 927 [929] – COMPO-SANA), wobei die tatrichterliche Würdigung im Einzelfall allerdings auch zu einem abweichenden Ergebnis führen kann (vgl. BGH, GRUR 1996, 774 [775] – falke-run / LE RUN; GRUR 2002, 342 [344] – ASTRA / ESTRA-Puren; GRUR 2004, 865 [866] – Mustang). Für die Beurteilung der Ähnlichkeit im Bild, im Klang oder in der Bedeutung ist von der Klagemarke so auszugehen, wie sie eingetragen ist (vgl. BGH, GRUR 2003, 332 – Abschlussstück; GRUR 2007, 235 [Rn. 21] – Goldhase); bei Wortzeichen genügt dann in der Regel (zur Abgrenzung vgl. EuGH, GRUR 2006, 237 [Rn. 23] – Picasso) hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht für die Annahme einer Verwechslungsgefahr (BGH, GRUR 2004, 783 [784] – Neuro-Vibolex / Neuro-Fibraflex). 16

Im Streitfall kommt dem Bestandteil "Power Moon" neben der vorangestellten "LED-LENSER®"-Marke, die nach dem unstreitigen Sachverhalt (Anlagenkonvolut B 3, Bl. 156 ff. d.A.) in Werbe-Slogans der Herstellerin fast wie ein Unternehmenskennzeichen ("LED LENSER® – Creating New Worlds of Light") als Dachmarke verwendet wird, und erst recht neben der wie ein bloßer technisch-beschreibender Zusatz wahrgenommenen Angabe "V 13" eine selbständig kennzeichnende Bedeutung zumal deshalb zu, weil es sich um eine bildkräftige Bezeichnung handelt, die zur abgekürzten Benennung und Identifizierung des 17

betreffenden Produkts als eines charakteristischen Produkts der LED-LENSER-Herstellerin besonders geeignet erscheint. Hinzu kommt, dass das ®-Symbol, das (anders als zu 31 O 327/08 LG Köln) die Markenqualität der Zeichenfolge "LED-LENSER" betont, in der akustischen Wahrnehmung überhaupt nicht zum Tragen kommt, so dass im Klangbild sogar ohne Abkürzung der von der Beklagten verwendeten Bezeichnung auf den (mit dem Klang der Klagemarke identischen) Bestandteil "Power Moon" schon wegen des auf dem Ende einer längeren Wortfolge liegenden Akzents eine nicht geringe Ähnlichkeit zwischen "Powermoon" und der angegriffenen, als "Led Lenser (oder: L-E-D-Lenser) Power Moon" ausgesprochenen Bezeichnung festzustellen ist.

d) Der nach alledem zu bejahende Unterlassungsanspruch der Klägerin wegen bestehender Verwechslungsgefahr gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG umfasst nach § 14 Abs. 3 Nr. 2 und 4 MarkenG das Verbot des Anbietens, Inverkehrbringens, Besitzens und Einführens, aber nicht auch das (angesichts der vorbezeichneten Handlungsweisen ohnehin entbehrliche) Verbot, so bezeichnete Waren "zu gebrauchen". 18

2. Da die Beklagte es bei ihrer konkret angegriffenen Internetwerbung wenigstens leicht fahrlässig unterlassen hat, die Verletzung der Klagemarke (durch rechtzeitige und ausreichende Vergewisserung) zu vermeiden, ist der zu Nr. 4 geltend gemachte Anspruch auf Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht aus § 19 Abs. 6 MarkenG begründet. 19

3. Der Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch zu Nr. 2 folgt aus § 19 Abs. 1 und 3 MarkenG (in der seit 01.09.2008 geltenden Fassung) sowie als ein die Bezifferung des soeben genannten Schadensersatzanspruchs vorbereitender Anspruch aus §§ 242, 259 BGB und dem mit der Kennzeichenverletzung begründeten gesetzlichen Schuldverhältnis. 20

4. Der nach Grund und Höhe unstreitige (Freistellungs-) Anspruch zu Nr. 3 wegen der Abmahnkosten ergibt sich aus §§ 683 S. 1 677, 670 BGB. 21

III. 22

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 92 Abs. 1 und 2, 269 Abs. 3 S. 2 ZPO, wobei auf die Klägerin wegen Rücknahme eines Teils der ursprünglichen Klageanträge 2/7 der erstinstanzlichen Kosten entfallen. 23

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO. 24

Der Sache kommt weder grundsätzliche Bedeutung zu, noch erfordert die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung durch den Bundesgerichtshof. Es handelt sich vielmehr um eine maßgeblich auf tatrichterlichem Gebiet liegende Entscheidung im Einzelfall, so dass gemäß § 543 Abs. 2 ZPO kein Anlass bestand, die Revision zuzulassen. 25